

POSTANOWIENIE

Dnia 28 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej w składzie:

Przewodniczący: **SSO Agnieszka Matlak**

Sędziowie: **SSR (del.) Agnieszka Gołaszewska**
SSO Marian Kociolek

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2020 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku **S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie**

z udziałem **D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Dzierżoniowie**

o udzielenie zabezpieczenia

na skutek zażalenia uczestnika postępowania **D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Dzierżoniowie** na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt XXII GWo 32/20

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR Agnieszka Gołaszewska

SSO Agnieszka Matlak

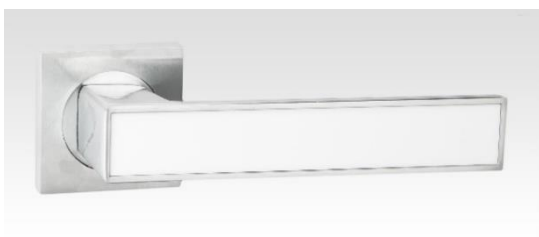
SSO Marian Kociolek

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXII GWo 32/20 postanowił m.in.:

I. udzielić S. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Krakowie zabezpieczenia roszczeń:

1. o zaniechanie naruszeń praw z rejestracji wzorów wspólnotowych o nr 006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-0004, których przedmiotem są klamki drzwiowe, które to klamki w swych poszczególnych odmianach składają się z kwadratowej na zewnątrz i okrągłej na części stycznej z częścią trzpieniową klamki rozety oraz uchwytu w kształcie litery „L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju część trzpieniowa stykająca się z rozetą i łącząca się pod kątem prostym z pochwytem o przekroju prostokątnym, zaś w uchwycie od strony zewnętrznej (czołowej) jest umieszczona podłużna wkładka stanowiąca element dekoracyjny, posiadający kształt prostokąta o zaokrąglonych rogach, o następującym wyglądzie:



Wzór o nr 006371126-0001



Wzór o nr 006371126-0002

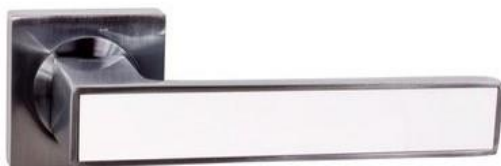


Wzór o nr 006371126-0003



Wzór o nr 006371126-0004

poprzez zakazanie D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Dzierżoniowie – na czas trwania postępowania – oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania oraz używania klamek drzwiowych o wyglądzie przedstawionym poniżej, oferowanych na dzień złożenia wniosku pod nazwami handlowymi „Boxer QR”, bez względu na kolor:



Klamka Boxer QR
chrom satyna/biały



Klamka Boxer QR
chrom satyna/czarny



Klamka Boxer QR czarny/biały



Klamka Boxer QR czarny/czarny

2. o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych na szkodę S. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie w postaci pasożytniczego naśladowania produktu w postaci klamek drzwiowych o nazwie handlowej „GABI”, które to klamki w swych poszczególnych odmianach składają się z kwadratowej na zewnątrz i okrągłej na części stykającej z częścią trzpieniową klamki rozety oraz uchwytu w kształcie litery „L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju część trzpieniowa stykająca się z rozetą i łącząca się pod kątem prostym z pochwytem o przekroju prostokątnym, zaś w uchwycie od strony zewnętrznej (czołowej) jest umieszczona podłużna wkładka stanowiąca element dekoracyjny, posiadający kształt prostokąta o zaokrąglonych rogach, o następującym wyglądzie:



Klamka GABI nikiel/biały



Klamka GABI nikiel/czarny



Klamka GABI czarny/biały



Klamka GABI czarny/czarny

poprzez zakazanie obowiązaney – na czas trwania postępowania – oferowania, wprowadzania do obrotu, importowania, eksportowania, reklamowania klamek drzwiowych, które w swych

poszczególnych odmianach składają się z kwadratowej na zewnątrz i okrągłej na części styecznej z częścią trzpieniową klamki rozety oraz uchwytu w kształcie litery „L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju część trzpieniowa stykająca się z rozetą i łącząca się pod kątem prostym z pochwytem o przekroju prostokątnym, zaś w uchwycie od strony zewnętrznej (czołowej) jest umieszczona podłużna wkładka stanowiąca element dekoracyjny, posiadający kształt prostokąta o zaokrąglonych rogach, o wyglądzie przedstawionym poniżej, oferowanych na dzień złożenia wniosku pod nazwami handlowymi „Boxer QR”, bez względu na kolor:



Klamka Boxer QR
chrom satyna/biały



Klamka Boxer QR
chrom satyna/czarny

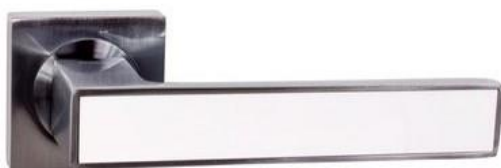


Klamka Boxer QR czarny/biały



Klamka Boxer QR czarny/czarny

3. o nakazanie obowiązanej zniszczenia będących jej własnością bezprawnie wytworzonych i dystrybuowanych klamek drzwiowych, które to klamki w swych poszczególnych odmianach składają się z kwadratowej na zewnątrz i okrągłej na części styecznej z częścią trzpieniową klamki rozety oraz uchwytu w kształcie litery „L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju część trzpieniowa stykająca się z rozetą i łącząca się pod kątem prostym z pochwytem o przekroju prostokątnym, zaś w uchwycie od strony zewnętrznej (czołowej) jest umieszczona podłużna wkładka stanowiąca element dekoracyjny, posiadający kształt prostokąta o zaokrąglonych rogach, o wyglądzie przedstawionym poniżej, oferowanych na dzień złożenia wniosku pod nazwami handlowymi „Boxer QR”, bez względu na kolor:



Klamka Boxer QR



Klamka o Boxer QR

chrom satyna/biały



Klamka Boxer QR czarny/biały

chrom satyna/czarny



Klamka Boxer QR czarny/czarny

poprzez:

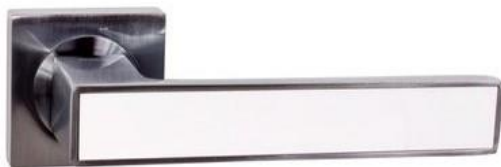
a) nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania - klamek drzwiowych, które w poszczególnych odmianach składają się z kwadratowej na zewnątrz i okrągłej na części styecznej z częścią trzpieniową klamki rozety oraz uchwytu w kształcie litery „L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju część trzpieniowa stykająca się z rozetą i łącząca się pod kątem prostym z pochwytem o przekroju prostokątnym, zaś w uchwycie od strony zewnętrznej (czołowej) jest umieszczona podłużna wkładka stanowiąca element dekoracyjny, posiadający kształt prostokąta o zaokrąglonych rogach, o następującym wyglądzie:



znajdujących się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową, tj. przy ul. (...) w D. ((...) D. w jej hurtowniach i magazynach oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego i oddanie ich pod dozór obowiązanej, komornika albo osoby trzeciej;

b) nakazanie obowiązanej – na czas trwania postępowania – wycofania z obrotu, w szczególności od jej dystrybutorów i partnerów handlowych, będących własnością obowiązanej klamek drzwiowych, które w swych odmianach składają się z kwadratowej na zewnątrz i okrągłej na części styecznej z częścią trzpieniową klamki rozety oraz uchwytu w kształcie litery „L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju część trzpieniowa stykająca się z rozetą i łącząca się pod kątem prostym z pochwytem o przekroju

prostokątnym, zaś w uchwycie od strony zewnętrznej (czołowej) jest umieszczona podłużna wkładka stanowiąca element dekoracyjny, posiadający kształt prostokąta o zaokrąglonych rogach, o wyglądzie przedstawionym poniżej, oferowanych na dzień złożenia wniosku pod nazwami handlowymi „Boxer QR”, bez względu na kolor:



Klamka Boxer QR
chrom satyna/biały



Klamka Boxer QR
chrom satyna/czarny



Klamka Boxer QR czarny/biały



Klamka Boxer QR czarny/czarny

c) nakazanie zajęcia – na czas trwania postępowania – wszelkich materiałów handlowych lub reklamowych dotyczących klamek drzwiowych, które w swych odmianach składają się z kwadratowej na zewnątrz i okrągłej na części stykającej z częścią trzpieniową klamki rozety oraz uchwytu w kształcie litery „L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju część trzpieniowa stykająca się z rozetą i łącząca się pod kątem prostym z pochwytem o przekroju prostokątnym, zaś w uchwycie od strony zewnętrznej (czołowej) jest umieszczona podłużna wkładka stanowiąca element dekoracyjny, posiadający kształt prostokąta o zaokrąglonych rogach, o wyglądzie przedstawionym poniżej, oferowanych na dzień złożenia wniosku pod nazwami handlowymi „Boxer QR”, bez względu na kolor:



Klamka Boxer QR
chrom satyna/biały



Klamka Boxer QR
chrom satyna/czarny



Klamka Boxer QR czarny/biały

Klamka Boxer QR czarny/czarny

znajdujących się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez obowiązującą, tj. przy ul. (...) w D. ((...)D.), jej hurtowniach i magazynach oraz w innych miejscach ustalonych przez komornika w toku postępowania zabezpieczającego i oddanie ich pod dozór obowiązanej, komornika albo osoby trzeciej;

II. oddalić wniosek w pozostałej części;

III. wyznaczyć S. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w Krakowie dwutygodniowy termin do wystąpienia względem D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Dzierżoniowie z pozwem obejmującym roszczenia określone w punkcie I.1-3. (*postanowienie, k. 200 – 205 akt*).

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, że S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i obrotu akcesoriami i okuciami budowlanymi. Przedsiębiorstwo powstało w 2009 r. i obecnie jest liderem na polskim rynku w branży akcesoriów i okuć budowlanych (*odpis z KRS k. 30 - 41 akt, wydruk ze strony internetowej k. 42 - 44 akt*).

Spółka S. jest uprawniona do wzorów wspólnotowych przedstawiających (w czterech rzutach każdy) klamki drzwiowe, które w swych poszczególnych odmianach składają się z kwadratowej na zewnątrz i okrągłej na części stycznej z częścią trzpieniową klamki rozety oraz uchwytu w kształcie litery „L”, przy czym uchwyt klamki tworzy kwadratowa w przekroju część trzpieniowa stykająca się z rozetą i łącząca się pod kątem prostym z pochwytem o przekroju prostokątnym, zaś w uchwycie od strony zewnętrznej (czołowej) jest umieszczona podłużna wkładka stanowiąca element dekoracyjny w kształcie prostokąta o zaokrąglonych rogach, zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelktualnej w dniu 5 kwietnia 2019 r. pod numerami:

- 006371126-0001 o wyglądzie:



w stosunku do którego od 30 kwietnia 2020 r. toczy się postępowanie w sprawie unieważnienia;

- 006371126-0002 o wyglądzie:



w stosunku do którego od 30 kwietnia 2020 r. toczy się postępowanie w sprawie unieważnienia;

- 006371126-0003 o wyglądzie:



w stosunku do którego od 28 kwietnia 2020 r. toczy się postępowanie w sprawie unieważnienia;

- 006371126-0004 o wyglądzie:



w stosunku do którego od 30 kwietnia 2020 r. toczy się postępowanie w sprawie unieważnienia (*świadcstwa rejestracji EUIPO k. 45 - 64 akt*).

Sąd Okręgowy wskazał, że wzory te są wykorzystywane przez uprawnionego w produktach – klamkach oferowanych pod nazwą handlową „GABI” od wiosny 2019 r. Ich cechy zewnętrzne są efektem przemysłanych działań twórcy odpowiadającego na rynkowe zapotrzebowanie na produkt minimalistyczny i nowoczesny a jednocześnie elegancki i prosty. Produkt ten odniósł sukces sprzedażowy, jest jednym z najchętniej wybieranych przez klientów i kontrahentów. Od początku dystrybucji uprawniony ponosił wydatki związane z reklamą i promocją klamek „GABI”, m.in. korzystając z kanałów reklamy internetowej i klasycznej, katalogowej a także z prezentacji na targach i wystawach branżowych. Ponosił także koszty nieodpłatnego przekazania tysięcy sztuk klamek do centrów handlowych (L., C., P.) w celu promocji i umieszczenia produktu w ekspozycjach sklepowych. Przełożyło się to na sukces sprzedażowy klamek „GABI”. Dzięki tym zabiegom zyskały one dużą popularność i są kojarzone ze spółką S. jako jej produkt flagowy (19% udział w ogólnym wyniku sprzedaży w segmencie klamek drzwiowych) (*faktury i rachunki k. 65 - 76 akt, dokumenty sprzedaży k. 101 - 103 akt, fotografie k. 77 - 84, 104 - 117 akt faktury sprzedaży k.85 - 100, 118 - 128 akt*).

do wielkopowierzchniowych centrów budowlanych (P., O.) (odpis z rejestru przedsiębiorców KRS k. 148 - 155 akt, wydruk ze strony internetowej obowiązanej k. 156 - 162 akt, wydruki ze stron internetowych dystrybutorów k. 169 - 190 akt, faktury i paragony k. 194 - 198 akt, fotografie k. 191 - 193 akt).

<p>Klamki drzwiowe „GABI”</p>	<p>Klamki drzwiowe „Boxer QR”</p>
	
<p>Klamka GABI nikiel/biały chroniona wzorem o nr 006371126-0001</p>	<p>Klamka Boxer QR chrom satyna/biały</p>
	
<p>Klamka GABI czarny/czarny chroniona wzorem o nr 006371126-0002</p>	<p>Klamka Boxer QR czarny/czarny</p>

 <p>Klamka GABI czarny/biały chroniona wzorem o nr 006371126-0003</p>	 <p>Klamka Boxer QR czarny/biały</p>
 <p>Klamka GABI nikiel/czarny chroniona wzorem o nr 006371126-0004</p>	 <p>Klamka Boxer QR chrom satyna/czarny</p>



(ocena normatywna dokonana na podstawie fotografii zawartych w świadectwach EUIPO i fotografii przedstawiających produkty stron).

W oparciu o powyższe ustalenia, Sąd Okręgowy zważył, iż w dacie orzekania w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw spółki S. do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami: 006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-0004 Sądowi nie były znane zarzuty ani dowody mające przemawiać za stwierdzeniem nieważności, Sąd był więc związany domniemaniem z art. 85 rozporządzenia.

Z zaoferowanego materiału dowodowego wynikała wyłączność używania przez spółkę S. na terytorium Unii Europejskiej wzorów przedstawiających klamki o wyglądzie przedstawionym w świadectwach rejestracji. Przeciwwstawiane im wzory przemysłowe zastosowane w produkowanych, oferowanych i wprowadzanych do obrotu

przez spółkę D. klamkach „Boxer QR” wywołują zdaniem Sądu na zorientowanym użytkowniku, którym jest osoba zamierzająca nabyć drzwi lub wymienić klamki, zapoznająca się bardziej szczegółowo z ofertą rynkową, tożsame ogólne wrażenie. Zwróci on uwagę na proste, geometryczne kształty i linie oraz kolorystykę zbudowaną na kontraście podłużnej dekoracyjnej nakładki względem pozostałych elementów klamki.

Nie ulegało wątpliwości Sądu, że klamki do drzwi są produktem w dużej mierze o charakterze funkcjonalnym. Ich kształt, proporcje, układ elementów muszą umożliwiać mocowanie na drzwiach, gwarantować zamykanie / otwieranie drzwi, a także być wygodne do uchwycenia przez użytkownika. Ogranicza to w dużej mierze swobodę twórczą projektanta, jednak nie wyłącza jej całkowicie, o czym przekonuje różnorodność klamek dostępnych na rynku. Klamki oferowane przez uprawnionego, realizujące wzory wspólnotowe mają prosty, minimalistyczny, nowoczesny kształt, kontrastową kolorystykę. Są wykonane z materiału typowego dla tego rodzaju produktów. Przejęcie we wzorach przemysłowych klamek obowiązanych wszystkich typowych cech wzorów wspólnotowych i produktów uprawnionego w żadnym razie nie jest usprawiedliwione ograniczeniem swobody projektowania. Korzystając z podobnych wzorów przemysłowych spółka D. wkroczyła w zakres wyłączności wynikający dla spółki S. z rejestracji wzorów wspólnotowych o nr: 006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-0004. W konsekwencji Sąd uznał, że uprawnionemu służą roszczenia określone w art. 89 w zw. z art. 10 rozporządzenia i w art. 286 p.w.p. i z tych względów wnioszek o ich zabezpieczenie zasługiwał na uwzględnienie (art. 730¹ k.p.c.).

Odnosząc się kolejno do naruszenia reguł uczciwej konkurencji, Sąd Okręgowy wywodził ze Spółka S. przedstawiła dowody relatywnego pierwszeństwa wprowadzenia na polski rynek klamek o nazwie handlowej „GABI”, których wygląd naśladuje obowiązany wytwarzając klamki „Boxer QR”. Naśladownictwo nie znajduje uzasadnienia w funkcji technicznej jaką pełnią klamki. Obowiązana nie oznacza ich ponadto w sposób mogący skutecznie wyeliminować prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywcy w błąd co do producenta lub produktu, w szczególności ryzyko konfuzji „post sale”. Klamki zamontowane w drzwiach nie mają żadnych oznaczeń indywidualizujących, mogą więc być łatwo mylone. Takie działanie obowiązanej szkodzi zarówno interesom konkurenta (uprawnionej), jak i potencjalnych nabywców. Sąd przyjął, że spółka D. dopuszcza się w ten sposób czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 13 u.z.n.k. Spółce S. służą wynikające z naruszenia roszczenia określone w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. Uprawniona zaoferowała materiał dowodowy przekonujący o tym, że produkt w postaci klamek „GABI”

zdołał dzięki jej wysiłkom i nakładom pozycję rynkową zasługującą na ochronę przed działaniami noszącymi znamiona naruszającego dobry obyczaj handlowy – niewykorzystywania dorobku konkurencyjnego przedsiębiorcy - pasożytnictwa gospodarczego. Sprzeczne z dobrymi obyczajami jest bowiem m.in. wykorzystanie efektów cudzej pracy, w szczególności wykorzystanie wypracowanej przez konkurenta szczególnej pozycji rynkowej jego produktu lub oznaczeń odróżniających (tj. ich renomy). W zakresie szczegółowej oceny naruszenia reguł uczciwej konkurencji Sąd zgodził się z argumentacją przedstawioną w motywach wniosku. Uzasadnione było więc także postawienie obowiązanemu zarzutu dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Uprawniona może więc żądać zastosowania względem niej sankcji z art. 18 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 u.z.n.k.

Uprawniony, zdaniem Sądu, należycie uprawdopodobnił swój interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Aby nie wystąpiły niekorzystne dla niego skutki, konieczne jest niezwłoczne zapewnienie ochrony jego praw wyłącznych i interesów gospodarczych. Brak zabezpieczenia i długotrwałe oczekiwanie na prawomocne rozstrzygnięcie sądu o zakazaniu obowiązanemu naruszeń pozbawi uprawnionego ochrony prawnej i uniemożliwi osiągnięcie celu postępowania głównego. Używanie przez obowiązanego w jego toku kwestionowanych wzorów będzie utrzymywać negatywne skutki naruszenia poprzez zacieranie, w odbiorze konsumentów, różnic pomiędzy produktami stron. Usunięcie skutków takich naruszeń w przyszłości może okazać się bardzo utrudnione, o ile w ogóle możliwe.

Zażalenie od powyższego postanowienia wniósł obowiążany pismem z dnia 14 sierpnia 2020 r., zaskarżając je w części uwzględniającej wniosek uprawnionego i wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia przez oddalenie w całości wniosku uprawnionego o udzielenie zabezpieczenia oraz o zasądzenie od uprawnionego na rzecz obowiązanego kosztów postępowania zażaleniowego wg. norm przepisanych, a w tym kosztów zastępstwa prawnego.

Skarżonemu postanowieniu spółka D. zarzuciła:

1. mające wpływ na wynik sprawy, naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 730¹ § 1 i 3 k.p.c., przez przyjęcie, że Uprawniony uprawdopodobnił istnienie roszczenia związanego z naruszeniem praw z rejestracji wzorów wspólnotowych, w sytuacji gdy przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej toczy się wszczęte na skutek wniosków obowiążanej z dnia 13 lutego 2020 r. postępowanie o unieważnienie przedmiotowych wzorów wspólnotowych uprawnionego 006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-

0004 z uwagi na brak nowości i indywidualnego charakteru, a w konsekwencji nieuwzględnienie interesu obowiązanej i obciążenie jej ponad potrzebę;

2. mające wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 730¹ § 1 k.p.c., przez przyjęcie, że uprawniona uprawdopodobniła istnienie roszczenia o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji (naśladownictwo produktu), w sytuacji gdy uprawniona nie wykazała się przymiotem pierwszeństwa rynkowego w zakresie produktów GABI oraz spełnieniem pozostałych przesłanek uzasadniających zastosowanie art. 3 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3. mające wpływ na wynik sprawy, naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 k.p.c., poprzez błędną, sprzeczną z zasadami logiki i doświadczeniem życiowym ocenę materiału dowodowego, tj.:
 - dokumentów przedstawionych przez uprawnionego obrazujących produkty obowiązanej, wydruków ze strony internetowej obowiązanego, wydruków ze stron internetowych dystrybutorów, polegającą na przyjęciu, że obowiązanym nie oznacza klamek w sposób mogący skutecznie wyeliminować prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywcy w błąd co do producenta lub produktu, a w szczególności ryzyko konfuzji „post sale” (klamki zamontowane w drzwiach nie mają żadnych oznaczeń indywidualizujących, mogą więc być łatwo mylone), w sytuacji, gdy obowiązanym oznacza klamki w sposób wykluczający ryzyko omyłek;
 - faktur i rachunków, dokumentów sprzedaży, fotografii, faktur sprzedaży, polegających na przyjęciu, że dowody te dokumentują pierwszeństwo użycia klamek o cechach postaciowych ucieleśnionych we wzorach wspólnoty S. Sp. z o.o. Sp. k., w sytuacji gdy uprawniony nie jest producentem tych klamek, ani podmiotem, który wprowadził je jako pierwszy do obrotu na polskim rynku;
 - faktur i rachunków, dokumentów sprzedaży, fotografii, faktur sprzedaży, polegającą na przyjęciu, że dowody te dotyczą reklamy i promocji klamek „GABI”, klamki „GABI” zyskały dużą popularność, pozycję rynkową i są kojarzone ze spółką S. w sytuacji, gdy okoliczności takie nie wynikają z tychże materiałów;a w konsekwencji brak wszechstronnej oceny i rozważenia materiału dowodowego;
4. mające wpływ na wynik sprawy, naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 k.p.c., poprzez błędną, sprzeczną z zasadami logiki i doświadczeniem

życiowym ocenę materiału dowodowego, tj. certyfikatów rejestracji wzorów wspólnotowych nr 006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-0004, polegającą na przyjęciu, że przedmiotem ochrony tych wzorów jest klamka bez względu na kolor, gdzie podłużna wkładka dekoracyjna ma zaokrąglone rogi, a w konsekwencji uwzględnienie tych cech w ustanowionym zakazie, tj. w punktach I. 1, 2 i 3 sentencji zaskarżonego postanowienia w sytuacji, gdy te elementy nie wynikają z widoku w/w wzorów wspólnotowych, braku ustalenia zakresu ochrony wynikającej z tych wzorów, w tym brak wskazania, które cechy postaciowe wzorów są istotne dla jego ostatecznego wyglądu;

5. mające wpływ na wynik sprawy, naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 730¹ § 3 k.p.c. przez ustanowienie zakazu korzystania z produktów, w których nie ucieleśniono cech według wzorów wspólnotowych nr 006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003, 006371126-0004, a w konsekwencji obciążenie obowiązanego ponad potrzebę;
6. mające wpływ na wynik sprawy, naruszenie przepisów prawa procesowego, tj. art. 233 § 1 k.p.c. i art. 730¹ § 3 k.p.c. poprzez błędną, sprzeczną z zasadami logiki i doświadczeniem życiowym ocenę materiału dowodowego, tj. dokumentów przedstawionych przez uprawnionego, na okoliczność używania produktów BOXER QR przez obowiązanego, polegających na przyjęciu, że obowiązany importuje i eksportuje sporne produkty i ustanowienie w tym zakresie zakazu - co obciąża obowiązanego ponad potrzebę - w sytuacji gdy z materiału dowodowego przedstawionego przez uprawnionego taka okoliczność nie wynika;
7. naruszenie prawa materialnego, tj. art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia, poprzez zaniechanie porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru i produktu poprzez analizę występujących między nimi podobieństw i różnic, w tym wskazania które cechy w produkcie obowiązanego świadczą o tym, że wzór ucieleśniony w jego produkcie jest na tyle podobny do zarejestrowanego na rzecz uprawnionego wzoru wspólnoty, że wywołuje u zorientowanego użytkownika to samo ogólne wrażenie (*zażalenie, k. 328 - 342 akt*).

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie podlegało oddaleniu.

Zgodnie z treścią art. 741 § 1 k.p.c. na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. Zażalenie rozpoznaje sąd, który wydał zaskarżone postanowienie, w składzie trzech sędziów (§ 2).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5/01/2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony (ust. 3 art.1). Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a). Postać produktu przejawia się w jego zewnętrznych cechach charakterystycznych, formie i ukształtowaniu, jego przyozdobieniu, wyrażającym się w zestawieniu linii, konturów, doborze kolorów lub użyciu powierzchni o specjalnych właściwościach.

Prawo do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego może być skutecznie zaprzeczone przez zainteresowanego wyłącznie w postępowaniu w sprawie o unieważnienie, wywołanej wnioskiem złożonym w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej lub pozwem wzajemnym w sprawie o naruszenie (art. 24 ust. 1 w zw. z art. 52 i art. 84). Jedynie więc na skutek ww. postępowań może dojść do obalenia domniemania ważności, o którym mowa w art. 85. Jednak – zgodnie z przepisem art. 90 ust. 2 rozporządzenia – zarzut braku nowości lub indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego można zgłosić skutecznie także w postępowaniu w sprawie o udzielenie zabezpieczenia. Tak też uczynił w sprawie niniejszej obowiążany.

Rozstrzygając spór należy także wyjaśnić, że udzielenie ochrony wzorom wspólnotowym następuje w trybie rejestracji, gdzie badanie urzędu ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że zgłaszany wzór: odpowiada definicji art. 3a; nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub przyjętymi dobrymi obyczajami (art. 47).

Sąd orzekając w składzie pierwotnym zabezpieczył roszczenia uprawnionego przyjmując zasadnie, że wyżej wskazane wzory korzystają z domniemania ważności, a pomiędzy wzorami przemysłowymi obowiązanego, a wzorami wspólnotowymi uprawnionego, zachodzi podobieństwo.

Nowość oraz indywidualność spornych wzorów zostały zakwestionowane przez obowiązanego, który przedstawił m.in. certyfikaty rejestracji wzorów 003241124-0001, 001283816-0002, 002405381-0077, 003241124-0002, 005302817-0001 i 005302841-001

oraz dowody wskazujące, zdaniem obowiązanego, na wcześniejsze używanie przez niego wzorów podobnych pod nazwą Q. i G., co w jego ocenie świadczy o braku nowości zarejestrowanych na rzecz uprawnionej wzorów w chwili ich zgłoszenia do EUIPO (*certyfikaty rejestracji wzorów, k. 452 - 474 akt*).

Zarzut nieważności wzorów wspólnotowych podniesiony został przez obowiązaną spółkę we wniosku skierowanym do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Sąd w niniejszym postępowaniu o zabezpieczenie nie jest uprawniony do badania ważności / nieważności wzorów wspólnotowych, zatem dopóki wzory o nr 006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003 i 006371126-0004 pozostają w obrocie prawnym, działalność obowiązanego narusza prawa wnioskodawcy S. sp. z o. o. sp. k. Podniesienie zarzutu nieważności w/w wzorów nie może więc skutkować zmianą decyzji sądu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

Nie jest zasadny zarzut naruszenia przez sąd art. 233 § 1 k.p.c. Obowiązany zarzucając wadliwą oceną dowodów oraz sprzeczność istotnych ustaleń z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego nie przedstawił żadnych argumentów wskazujących na rażące naruszenie przez sąd zasad oceny dowodów. Zarzuty obowiązanego sprowadzają się do zanegowania przyjętego przez sąd podobieństwa klamek „BOXER QR” wprowadzonych na rynek przez spółkę D. do chronionych wzorami wspólnotowymi klamek „GABI” (które są nie tyle podobne, co niemal identyczne) oraz interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, który, biorąc pod uwagę fakt, iż strony konkurują na rynku w sprzedaży klamek, przy czym uprawniony posiada prawo wyłączne na wzór klamek, które obowiązany wprowadza do obrotu osiągając korzyści kosztem uprawnionego, także jest oczywisty. Również zasadnie sąd pierwszej instancji przyjął za wykazany fakt, iż obowiązany wprowadza na rynek klamki o nazwie „BOXER QR”, o czym, oprócz złożonych do akt dowodów zakupu klamek oraz wydruków stron internetowych, świadczy zajęcie przez komornika w wykonaniu zabezpieczenia kilku tysięcy sztuk klamek w przedsiębiorstwie obowiązanego.

Obowiązany nie wykazał także, aby wzory klamek zarejestrowane przez uprawnionego nie miały cech nowości i indywidualnego charakteru. Istotnym jest, iż tego rodzaju wzornictwo przemysłowe charakteryzuje się niewielkim zakresem swobody twórczej, ponieważ kształt klamki podyktowany jest przede wszystkim funkcją, jaką klamka ma spełniać. Z reguły klamki składają się z części trzpieniowej i wąskiego, możliwego do objęcia dłonią pochwyty, przylegających do siebie pod kątem prostym. Różnice pomiędzy poszczególnymi wzorami dotyczą zwykle elementów dekoracyjnych i ich ułożenia oraz

kształtu, przy czym kształt nie powinien utrudniać spełniania przez klamkę jej funkcji użytkowej.

Kwestia podobieństwa wzorów klamek sprzedawanych przez obowiązanego do zarejestrowanych przez uprawnionego wzorów wspólnotowych, a także do klamek przedstawionych przez obowiązanego jako wzory przeciwstawne, powinna być także rozpatrywana w ramach istniejącego obecnie trendu, obejmującego klamki o kształtach nowoczesnych, surowych, kanciastych, z kwadratową rozetą, często jedno kolorowych. Klamki mieszczące się w tego rodzaju „minimalistycznym” trendzie oferowane są przez wielu producentów i z powodu niewielkiego zakresu swobody twórczej różnią się detalami (z reguły są to elementy dekoracyjne lub ozdobne, kolorystyka), które z kolei nadają im indywidualny charakter. Zarówno klamki „GABI” (oferowane przez spółkę S.), klamki „BOXER QR” (oferowane przez spółkę D.), jak i wskazane przez obowiązanego wzory przeciwstawne do wzorów uprawnionego reprezentują w/w „minimalistyczny” trend.

O ile jednak różnice pomiędzy wzorami zarejestrowanymi przez S. sp. z o. o. sp. k., a wzorami przeciwstawionymi przez D. sp. z o. o. są dość wyraźne, jeśli chodzi o detale (co widać na zestawieniu zawartym w odpowiedzi na zażalenie – k. 563-566), to klamki „GABI” produkowane przez uprawnionego na podstawie wskazanych wzorów wspólnotowych i klamki „BOXER QR” produkowane przez obowiązanego są niemal identyczne (zestawienie – k. 556-557). Jedynym szczegółem, który je odróżnia, jest zamieszczony na klamkach „BOXER QR” napis „(...)”, który jest mało czytelny (napis ten wprawdzie widoczny jest na przedłożonych przez obowiązanego zdjęciach – k. 702-703, jednakże zdjęcia te przedstawiają klamki w powiększeniu). Nie są więc zasadne zarzuty obowiązanego, iż wprowadzone przez niego do obrotu klamki „BOXER QR” nie naruszają wzorów wspólnotowych nr 006371126-0001, 006371126-0002, 006371126-0003 i 006371126-0004 oraz, iż wzory te oraz klamki „BOXER QR” wywołują odmienne ogólne wrażenie na zorientowanym użytkowniku, a także zarzut, iż zarejestrowane przez uprawnionego wzory nie posiadają cech nowości i indywidualnego charakteru. Wszystkie bowiem wzory klamek zaproponowane przez D. s. z o. o. jako wzory przeciwstawne różnią się od wzorów zarejestrowanych przez spółkę S. (także wprowadzone przez obowiązanego do obrotu klamki „Qubic” i „Gustaw”). Wzory uprawnionego posiadają bowiem elementy dekoracyjne, które świadczą o ich odmienności i indywidualnym charakterze (dekoracyjna plastikowa, prostokątna wkładka, przy czym w trzech wzorach w kolorze innym, niż pozostała część klamki), choć mieszczą się w tym samym minimalistycznym trendzie wzorniczym. Do elementów zarejestrowanych wzorów uprawnionego należą również określone kolory – nikiel, czarny i biały.

Za niezasadny Sąd uznał zarzut obowiązanego dotyczący przyjęcia w postanowieniu zabezpieczającym, iż przedmiotem ochrony jest klamka bez względu na kolor, co obciąża obowiązanego ponad potrzebę (zarzut z pkt I.4. zażalenia – k. 329). Rzeczywiście, elementem ochrony zarejestrowanych wzorów wspólnotowych są również kolory klamek oferowanych przez uprawnionego – nikiel, czarny i biały, co oznacza, że ochroną wynikającą z naruszenia wzorów wspólnotowych są objęte produkty tylko w w/w kolorach. Jednakże takie ograniczenie ochrony (do w/w kolorów) nie jest uzasadnione przy zabezpieczeniu roszczenia opartego na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (sformułowanego w pkt 2 wniosku). Nadto, brak określenia w postanowieniu, iż zabezpieczenie dotyczy klamek „BOXER QR” bez względu na kolor, mogłoby czynić postanowienie nieskutecznym w sytuacji wprowadzenia przez obowiązanego do obrotu klamek w kolorach zbliżonych lub podobnych. Powszechnie wiadomo, że każdy kolor występuje w wielu odcieniach, a ocena, czy jest to np. kolor czarny, czy grafitowy, śnieżnobiały, czy biały, opiera się na subiektywnym odczuciu. Celem postanowienia zabezpieczającego jest realne i skuteczne unormowanie na czas trwania procesu stosunków/sytuacji pomiędzy stronami; postanowienie musi być jasne i czytelne dla obu stron oraz możliwe do wykonania, także w części nakazującej dokonanie zajęcia określonych przedmiotów przez komornika, który nie powinien mieć wątpliwości, jakiego koloru jest przedmiot, który ma zająć. Określenie w postanowieniu, iż zabezpieczenie ma dotyczyć klamek w kolorach niklu, białym i czarnym oraz kolorów „podobnych”, czy „zbliżonych”, nie byłoby w ocenie sądu wystarczające z uwagi na wątpliwości co do zastosowanego koloru.

Zażalenie podlegało także oddaleniu w zakresie podstawy prawnej z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przychylając się do poglądu wyrażonego uprzednio przez Sąd, iż prawo konkurencji hołduje zasadzie *priori tempore potior iure*, wskazać należy, iż udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia słusznych interesów tego przedsiębiorcy, który poniósł określone nakłady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocję określonego produktu, czy na rozpoznawalność jego oznaczenia. Warunkiem uzyskania ochrony jest w każdym przypadku wykazanie pierwszeństwa rynkowego oraz zaistnienie okoliczności wskazanych w rozdziale 2. u.z.n.k. (czyny nieuczciwej konkurencji - art. 5 - 17) lub deliktu tam nieujętego, ale odpowiadającego hipotezie art. 3 u.z.n.k.

Sąd przyjmuje za własny pogląd wyrażony w uzasadnieniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, iż „Spółka S. przedstawiła dowody relatywnego pierwszeństwa wprowadzenia na polski rynek klamek o nazwie handlowej „GABI”, których wygląd naśladuje obowiązana

wytwarzając klamki „Boxer QR”. Naśladownictwo nie znajduje uzasadnienia w funkcji technicznej jaką pełnią klamki. Obowiązana nie oznacza ich ponadto w sposób mogący skutecznie wyeliminować prawdopodobieństwo wprowadzenia nabywcy w błąd co do producenta lub produktu, w szczególności ryzyko konfuzji *post sale*”. Klamki zamontowane w drzwiach mają jedynie mało widoczne oznaczenia indywidualizujące, mogą więc być łatwo mylone przez klientów. Tego rodzaju działanie obowiązanego szkodzi zarówno interesom konkurenta (uprawnionego), jak i potencjalnych nabywców.

Zważywszy na powyższe ustalenia Sądu stwierdzić należy, iż uprawniony uprawdopodobnił w stopniu uzasadniającym zabezpieczenie pierwszeństwo rynkowe. Powyższe zagadnienia wymagają oczywiście dokładnego wyjaśnienia w głównym postępowaniu sądowym w sprawie o naruszenie, jednakże na potrzeby udzielenia zabezpieczenia okoliczności te zostały w wystarczającym stopniu wykazane.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji postanowienia.

SSR Agnieszka Gołaszewska

SSO Agnieszka Matlak

SSO Marian Kociolek